

訴訟

[中國大陸]

專利於公開後至核准前不享有要求他人停止實施的權利

原告深圳市斯瑞曼精細化工有限公司（簡稱斯瑞曼公司）為中國大陸第 ZL200610033211.0 號專利權人，該專利涉及一種製造高純度二氧化氯的設備，其於 2006 年提申且於 2006 年公開，並於 2009 年核准公告。被告為深圳市坑梓自來水有限公司（簡稱坑梓公司）與深圳市康泰藍水里設備有限公司（簡稱康泰藍公司），康泰藍公司於 2008 年販售系爭產品給坑梓公司，康泰藍公司後續亦提供安裝等技術輔助與售後服務。斯瑞曼公司於 2009 年向中級地方法院對被告提出侵權訴訟，且請求停止侵權並主張須支付 30 萬人民幣的賠償金和訴訟代理人費用。中級法院經審理後，作出被告須支付 8 萬元人民幣的判決。兩名被告不服，向高級人民法院上訴，高級人民法院審後仍維持原判決，坑梓公司遂向最高人民法院申請再審。

最高人民法院審理後，提及系爭專利是於 2006 年公開並在 2009 年核准公告，而系爭產品是在 2008 年製造並販售，故此案爭點在於，系爭產品係於系爭專利暫時保護期內製造及販賣，而在系爭專利核准公告後繼續使用及後續維護該系爭產品是否有侵權的問題。最高法院認為，根據專利法的規定，雖然專利申請人可以要求在發明專利申請公開後至專利權核准公告之前（即專利暫時保護期內）實施其發明的單位或者個人支付發明專利暫時保護期使用費，但對於專利暫時保護期內實施其發明的行為並不享有請求停止實施的權利。因此，在發明專利暫時保護期內實施相關發明的，不屬於專利法禁止的行為。在專利暫時保護期內製造、銷售、進口被訴專利侵權產品不為專利法禁止的情況下，其後續的使用、許諾銷售、銷售該產品的行為，即使未經專利權人許可，也應當得到允許。簡言之，專利權人無權禁止他人對專利暫時保護期內製造、銷售、進口的被訴專利侵權產品的後續使用、許諾銷售、銷售。當然，這並不否定專利權人根據專利法規定行使要求實施其發明者支付發明專利暫時保護期使用費的權利。而且，對於在專利暫時保護期內製造、銷售、進口的被訴專利侵權產品，在銷售者、使用者提供了合法來源的情況下，銷售者、使用者不應承擔支付費用的責任。故最高人民法院最後撤銷一、二審判決並駁回斯瑞曼公司的訴訟請求。

資料來源：“最高法院闡釋專利臨時保護期限內的權利範圍。”立方律師事務所。2014 年 1 月 27 日。 <http://www.lifanglaw.com/_d276406564.htm>

[美國]

延宕超過 40 年的待審專利

發明人 Gilbert Hyatt（後稱 Hyatt）近期向內華達州地方法院提出訴訟，要求美國專利局對他於 1970 年代早期即已提出的申請案進行審查，此訴訟主要針對兩件停擺超過 40 年的申請案。根據持續擴張的市場規模看來，Hyatt 的微晶片技術專利相當具有價值。由於這些專利在 1995 年 6 月以前就提出申請，從公告日起應有 17 年的專利權（依當時專利法的規定，假設核准且未放棄專利權）。Hyatt 對待審之申請案相當保密，他人無從知曉案件內容及申請歷程。

美國專利局駁回編號 104 及 112 之兩件申請案，Hyatt 即時向上訴暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）提出訴願，美國專利

局並未提出任何答辯意見，而 BPAI 至今亦未作出任何決定，任該訴願案擱置超過 20 年。地院受理後將決定美國專利局的不作為是否符合規定。

資料來源：“Hyatt v. USPTO: Three generations of poor examination are enough,” Patently-O. 2014 年 1 月 16 日。

<<http://patentlyo.com/patent/2014/01/hyatt-v-uspto-three-generations-of-poor-examination-are-enough.html>>

優先權之主張必須包含前案的具體參照資訊 (specific reference) 方為有效

美國第 7,892,281 號專利(以下稱'281 專利)所請發明為一種可經由導管植入病患心臟的人工瓣膜，其專利權人 Medtronic CoreValve, LLC 和 Medtronic CV Luxembourg S.a.r.l.、Medtronic Vascular Galway Ltd. (以下合稱 Medtronic) 控告 Edwards Lifesciences Corp.、Edwards Lifesciences LLC 和 Edwards Lifesciences (U.S.) Inc. (以下合稱 Edwards) 對'281 專利的第 3 項、第 4 項、第 7 項、第 12 項、第 14 項和第 15 項請求項侵權。

'281 專利的優先權主張極為複雜，與訴訟標的之請求項相關的優先權鏈(priority chain) 如下表所列，起始自 2000 年 10 月 31 日提出的法國申請案 1b。

申請案代號	申請案號	申請日
法國申請案 1b	FR 00/14028	2000 年 10 月 31 日
PCT 國際申請案 2b	PCT/FR 01/03258	2001 年 10 月 19 日
4 號美國申請案	10/412,634	2003 年 4 月 10 日
6 號美國申請案	11/352,614	2006 年 2 月 13 日
8 號美國申請案	12/029,031	2008 年 2 月 11 日
'281 專利	12/348,892	2009 年 1 月 5 日

訴訟過程中，Edwards 發現'281 專利的優先權主張有瑕疵，導致優先權日之追溯僅能止於 4 號美國申請案的申請日 2003 年 4 月 10 日。Edwards 遂以此為由向加州中區地方法院請求即決判決 (summary judgment)，以'281 專利因有法國申請案 1b 和 PCT 國際申請案 2b 二件前案而可被預期，故無新穎性，主張訴訟標的之請求項無效。Medtronic 對此提出交互動議 (cross motion) 以請求即決判決，企圖主張其優先權日可追溯至 2000 年 10 月 31 日，以對抗 Edwards 的專利無效主張。

依據美國專利法 35 U.S.C. § 119 主張美國國外優先權以及 35 U.S.C. § 120 主張美國國內優先權的規定，專利申請案中必須包含其主張之優先權鏈中所有申請案的具體參照資訊，方能主張優先權。法國申請案 1b 並非在每件後續申請案中都有被引用，故'281 專利無法主張該案優先權。6 號美國申請案和 8 號美國申請案直接引用 PCT 國際申請案 2b，卻漏掉 4 號美國申請案未加引用，優先權鏈殘缺不全，致使'281 專利主張之優先權無法追溯至 PCT 國際申請案 2b。地院准予了 Edwards 主張專利無效的即決判決，駁回 Medtronic 的交互動議。Medtronic 雖提出上訴，欲延伸解釋申請案中優先權文字已涵蓋所有前案，然 CAFC 認為其辯解不具說服力，維持地院之判決。

資料來源：

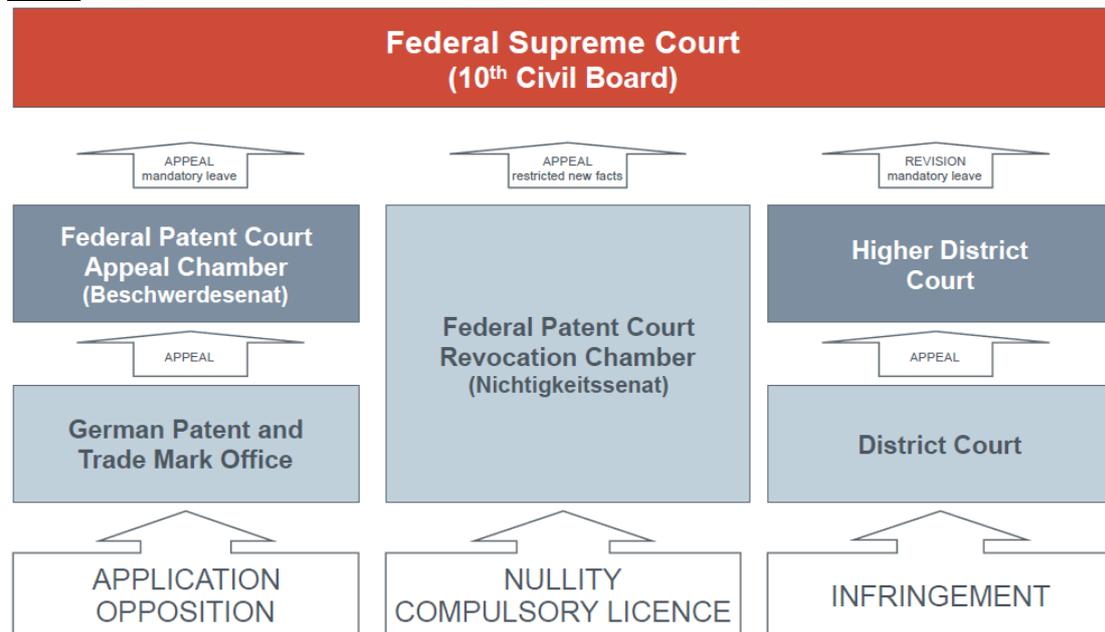
1. “Claiming Priority under Patent Act Section 120 Requires “Specific Reference” to Earlier Filed Applications,” IPO Daily News. 2014 年 1 月 23 日。
2. Medtronic CoreValve, LLC v. Edwards Lifesciences Corp, LLC, Fed Circ. No. 2013-1117. 2014 年 1 月 22 日。

[德國、英國、法國]

德國、法國、英國專利訴訟 (litigation) 程序簡介

在眾多會員國中，德國、法國和英國是歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 專利申請案進入國家階段時的熱門選擇，以下簡介這 3 個國家的專利訴訟程序，盼能對申請人有所助益。

德國

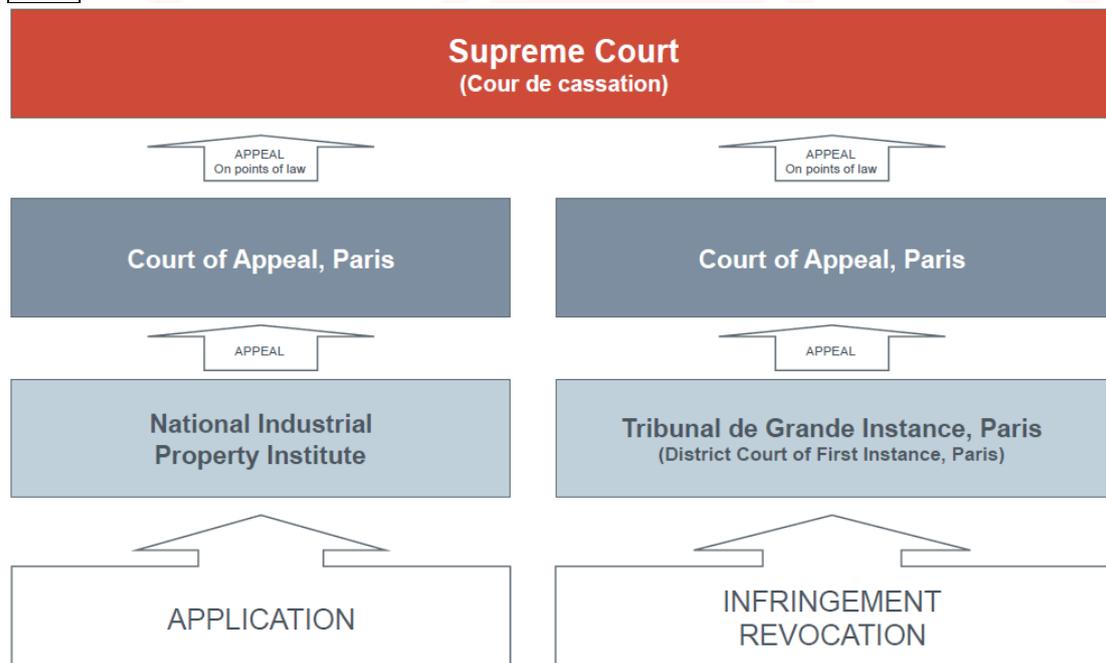


1. **異議 (Opposition)**：如有可撤銷專利之事由，任何人得自專利核准公告日起 3 個月內向德國專利局提出異議，惟非法侵占之事由僅有權利受損者可以提出。
2. **訴願 (Appeal)**：如對不准予專利之決定不服，可於收到決定 1 個月內向專利局提起訴願，如訴願遭專利局駁回，可上訴至德國聯邦專利法院 (Federal Patent Court)。最終可上訴至德國聯邦最高法院 (Federal Supreme Court)，但僅限於適用法律之疑義，且除非是有程序上瑕疵，否則須經德國聯邦專利法院准予方得上訴。
3. **專利無效 (Nullity)**：如有可撤銷專利之事由，任何人得向德國聯邦專利法院的撤銷法庭 (Revocation Chamber) 提出專利無效之訴，惟非法侵占之事由僅有權利受損者可以提出。提出專利無效之訴無法定期間限制，其判決有追溯效力。如對判決不服可上訴至德國聯邦最高法院，但僅限於適用法律之疑義。
4. **侵權 (Infringement)**：德國的侵權訴訟是歸民法管轄，但也可能會有刑事

責任。專利有效與否不在民事法庭管轄範圍，故不得以主張專利無效對抗侵權之控告，但若專利之異議或專利無效已被提起且可能成立，得先中止侵權訴訟。提起專利侵權訴訟之法定期間為自專利權人得知侵權行為及侵權者身分起 3 年內，然侵權訴訟在提起 10 年後罹於時效 (claims become statute-barred ten years after they arise) 或侵權行為經過 30 年後罹於時效。對侵權訴訟判決不服可上訴至高等地方法院和德國聯邦最高法院。

5. **復權 (Restoration)**：必須於錯過法定期間後 2 個月內向德國專利局或德國聯邦專利法院提出，針對復權請求所做出之決定不得提起訴願。
6. **強制授權 (Compulsory Licence)**：由德國聯邦專利法院主管，對強制授權之處分不服者，可在 1 個月內向德國聯邦最高法院提起訴願。

法國

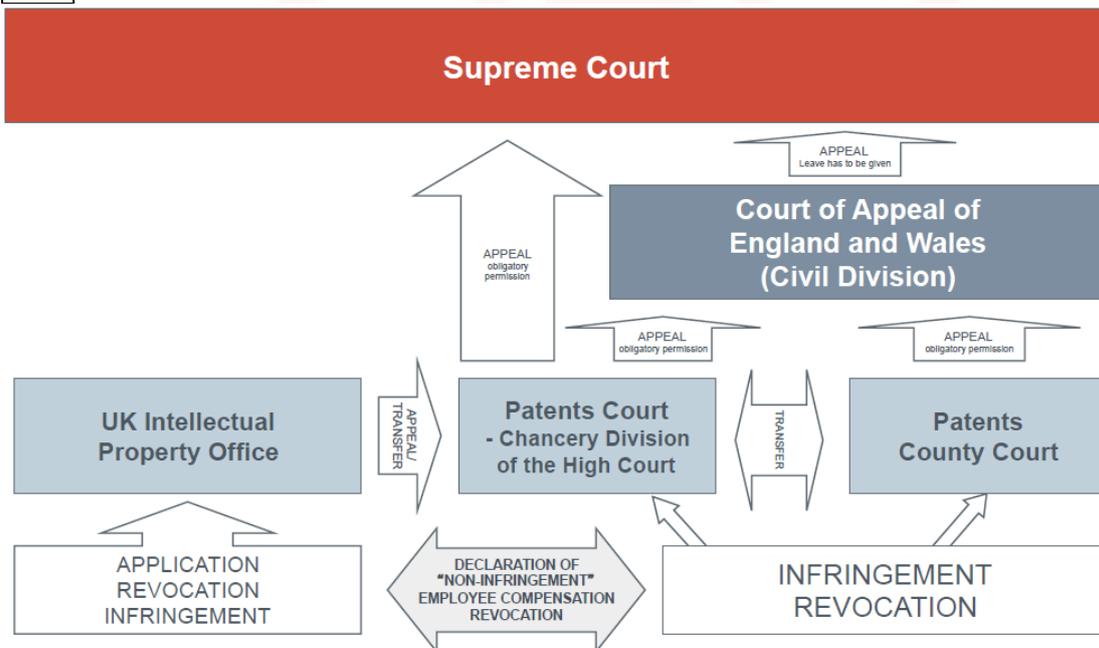


1. **異議**：無異議程序規定。惟第三人得自申請案公開日起 3 個月內針對案件之可專利性疑義遞交書面意見，申請人得對此提出答辯或修正請求項。
2. **訴願**：針對專利之核准、延展或不准予專利之決定，申請人、專利權人或第三人得於 1 個月內向巴黎上訴法院 (Court of Appeal) 提起訴願，居住於法國境外領土者之期限為 2 個月，居住於外國者期限為 3 個月。可上訴至最高法院。
3. **侵權**：法國的侵權訴訟由巴黎地區一審法院 (District Court of First Instance) 和巴黎上訴法院管轄，同時有民事及刑事責任，最高可處 3 年有期徒刑併科 30 萬歐元罰金，對於組織犯罪或會對人畜之健康和 safety 造成危害之物品之案件，最高可處 5 年有期徒刑併科 50 萬歐元罰金。侵權訴訟由專利權人或被授權人提起，申請案公開後也可提起侵權訴訟，但須等到專利核准後法院才會進行裁決。原告得請求法院進行仿冒品扣押 (saisie-contrefaçon)。被告得主張專利無效對抗侵權之控告。對侵權訴訟判決不服可上訴至巴黎上訴法院和法國最高法院，但最高法院僅處理適用法律之疑義。
4. **撤銷 (Revocation)**：專利核准後方得向巴黎地區一審法院提出專利無效之

訴，其判決有絕對及追溯效力，且專利可部份撤銷。檢察官 (Public Prosecutor) 可依職權提起撤銷之訴。

5. **復權**：申請人必須於錯過法定期間後 2 個月內向法國專利局提出復權請求，若超過 1 年則不得提出。針對復權請求所做出之決定可上訴至巴黎上訴法院。
6. **強制授權**：由地區一審法院管轄。

英國



1. **異議**：無異議程序規定，第三人僅得於專利申請案核准前針對可專利性疑義遞交書面意見。
2. **訴願**：如不服專利局之決定，必須在聽證官 (hearing officer) 訂定之期間內向專利法院上訴，此期間通常為 28 天。
3. **侵權**：若訴訟雙方同意，得在英國專利局管轄下進行，但多數情形是在專利法院管轄下進行訴訟。專利侵權在英國無刑事責任。侵權之訴由專利權人或專屬被授權人提起，被告得主張專利無效對抗侵權之控告。
4. **撤銷**：任何人皆可提出撤銷專利之訴。若一件英國專利申請案所請之發明屬現有技術之範疇，或是一件進入英國國家階段之 EPC 專利申請案和一件英國專利申請案屬同申請日之相同發明，英國專利局也可依職權主動撤銷專利，在此情形下專利權人得進行修正以避免專利被撤銷。
5. **強制授權**：任何人皆可對英國專利局核准之強制授權提出反對意見。

資料來源：“Patent Litigation in Europe: An Overview of National Law and Practice in the EPC Contracting States 3rd Edition,” EPO. 2013 年。